

第3回 知的財産取引検討会 議事要旨

日時：令和2年8月20日(木) 16:00～18:00

場所：経済産業省国際会議室及び Skype 会議室

出席者：

〈委員〉：寺岡座長、内原委員、近藤委員、坂本委員、関根委員、知念委員、名倉委員、林委員、山下代理、古川委員、別宮委員、渡邊委員

〈オブザーバー〉：日本商工会議所山内産業政策第一部長、全国中小企業団体中央会及川事務局長

〈関係省庁等〉：公正取引委員会、総務省、特許庁、経済産業省経済産業政策局、経済産業省産業技術環境局

〈事務局〉：中小企業庁、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

出席者による意見交換

1. ひな型・ガイドライン作成の基本方針

- ゼロサムゲームではなく **Win-Win** が叶うよう、交通整理が必要。
- ビジネス形態に応じてケースバイケースで契約内容を設計・交渉することが本来的には望ましい。また、大企業・中小企業という規模に拘らない方がよい。ビジネスとして何を行うか、自社がどういった立場でビジネスをするのかに応じた契約を、適切に結ぶことが重要。
- 事務局が提示した資料3は、適正な契約が締結できていない状況下、大企業と中小企業の対立構造が中心に書かれており、「中小企業が大企業に騙されないために」というメッセージを感じ、違和感を覚える。契約当事者が **Win-Win** の関係となる契約締結のポイントを考えるべき。
- 大企業でも、交渉力を持つ相手（例：上流の素材メーカー）に単独帰属を突き付けられることがある。
- **NDA** 契約は自由な討議をして技術革新を進めつつ、フェアな結論を目指すためにある。しかし、高度な内容はひな型には向かないかもしれない。
- 世の中、フェアでないと契約は成立しない。実務的な知見が寄せ集まってひな形ができていくとよい。
- 多くの大企業は、ひな型を持つ一方、中小企業は持たないことが多い。大企業側の立場で言うと、双方の契約ひな形が相反するところから交渉が始まるのは嫌な面もあると思うが、中立的な立場から考えると、ひな形があって良い。
- イノベーションの観点も入れなければつぶしあいになる可能性もある。ひな型普及による弊害を事前に排除する視点が必要。
- 大企業でも許容可能な、ゼロサムゲームにならないひな形を作ることに意味

がある。ケースバイケースの部分もあるが、最低限許容可能なものに限り、数を減らして、原理原則のシンプルなひな形を詰めていくのが個人的にはよいと感じる。「このひな形は大企業の意見も汲んで作成されたもの」として普及できれば、大企業も安心でき、中小企業も使いやすくなるか。

- ガイドラインやひな形について、対象者や使い方について共通認識を持つ必要がある。知財を熟知していない方が使うことを考えると、文章表現したものをそのまま使っただけのは難しい。原理原則に絞ることや、ポイントを記載して専門家に相談する点を明確化するなどの工夫が必要。
- ビジネスを合理化する上で、どこまで知財リスクを見るかという点も論点である(例:リスク転嫁の条項有無)。中小企業と一言にいても非常に幅広く、どのレベルの中小企業を想定するかによって、入れるべき条項は変わってくる。
- 知財リスクの過小評価はいけないが、逆に過大評価にしてしまうことでゼロサムゲームに変わりかねない。知財リスクについては表現せず、純粹に、自社で発明したものは自社のものと表現し、相手方との所有の区別に関しては専門家に相談すべき、という整理も試みられるべきか。
- 支援機関の経験としては、少しのアドバイスでも大きく改善された小規模な事業者が存在することを把握しており、そうした展開に繋がることを期待したい。
- 中小企業の経営を支援する立場としても、使い方について整理されたひな形の存在はありがたい。
- 小規模な中小企業が「このひな型をとりあえず提示しておけばよい」となる事態は避けたい。企業によって技術の守り方はケースバイケースである。
- 使い方の注意書きをガイドラインに記載する必要がある。また、注意書きによって契約内容の修正の幅を上手く示せるかが重要。さもなければ、相手方が交渉から離脱する弊害が多発しかねない。
- 産学連携に関して、公的な契約書ひな形がよく利用されている。共同研究の交渉の度に、同じひな形を提示され、Win-Winになるよう説得・交渉して回ることに苦勞した。ガイドラインで、注意すべきポイントや、自社の技術・知的財産を守るための注意すべき状況といったアドバイスを示しつつ、ひな型にどこまで記載をするのかも併せて議論すべき。
- 細かな選択肢はひな型に入れ込むのではなく、サンプル条項として示す方法がある。
- 企業単独では高度な整理整頓が難しい場合がある。原理原則に関する条項を入れ、それを覆す状況には注意を促す仕組みをとる方法も考えられる。タームシートは弁理士による利用を想定してよいと思われ、タームシートを活用で

きる弁理士へとつないでいく視点も重要。

- 契約に係る手順全体を適正化する視点も必要かもしれない。例えば、権利帰属・ライセンス・対価に関する条件を妥当（公平）な水準で設定するには、特定の 1 社と相対しているだけでは公正な判断は難しく、例えば、類似する複数の事業者が承諾できるような条件根拠を探る作業が必要かもしれない。

2. 発明者帰属の原理原則について

- 事業運営の中で **NDA** 契約などを活用してきた。技術を持つ人を守るという一文が契約に入るところがスタートではないか。
- 発明は発明者に帰属するとだけ定めた条項を入れるのは、実務上難しいかもしれない。だからこそ、大企業・中小企業に拘らず、持分割合の協議を行い、「帰属については協議の上定める」という運用が多い認識。
- ひな型作成において、**FIP**（フォアグラウンド IP）の定義や、ケースバイケースの部分を決めることは難しい。「発明は創作者に帰属する」という特許権の原理原則に関する一文を最低限入れられないか。単純に、当初から保有するものや、実質的に独自に作ったものなどは中小企業のものだという旨を、一文入れられれば、その後の交渉の在り方が大きく変わるのでは。条項が拒否される場合には、中小企業の交渉材料にすれば良いと思う。
- 発明したものの勝ち（発明者帰属の原則）」という条項が一律に運用されることは、双方のリターンバランスを欠く可能性がある。開発委託契約と共同開発契約とで内容が異なるため、書き分けが必要。
- 開発委託の場合、例えば、ひな形レベルでは、**BIP**（バックグラウンド IP）は提供しない代わりに、無償で大企業にライセンスする、あるいは、サブライセンス権を提供する記載があれば、大企業も安心できるか。
- 「特許権は発明者の権利である」という原理原則を書き、中小企業と大企業間の取引慣行になると、状況が大きく改善される印象がある。
- 依頼を受ける側（中小企業）の心理として、頂いた仕事に対して納品をして対価をいただく手前、「権利をいただいてしまってよいものなのか」、「知財の権利主張はできないだろう」、という思考が働き、実行に躊躇するだろう。取引フローの中で、発明者や知財の権利関係を可視化させることが重要。
- 発注者が、**BCP**（事業継続計画）の観点から、マルチサプライを確保するために、受注者側へライセンス提供を求めるケースが考えられる。
- 契約書に発明者帰属の原則を規定するかどうかは、ケースバイケース。大企業が共同開発で開発費を負担する場合には、相手が創出した発明であっても共有を依頼する場合もある。
- 専用実施権の許諾や金銭的リターンを得る手法を知らずに共同保有を中小企

業が選択していることを危惧している。特許法上、特許権を共有した場合は、それぞれ特許内容を活用できるが、第3者にライセンスする場合、常に相手方の同意が必要という規定がある。特許権共有はどちらにとってもリスクがあることを訴えるのは重要。

- 競合他社に自社技術を公開することを止める意味では、特許の共同保有は有効に機能しえることに配慮が必要。
- 中小企業にとっては、大企業から仕事を貰えること自体が嬉しいため、無償ライセンスをしても良いとも感じる。過剰な金銭リターンへの追求は注意が必要。
- 共同開発による発明が、どうお金に代わるかが重要。自社技術の保護に加え、どう儲けるかが重要。それらを実現する企業の思考・考え方をガイドラインに反映できるとよい。

3. BIP (バックグラウンド IP) の扱い

- 細かいケースを突き詰めてひな型等に反映させると、利用側に一程度の知識・経験が要求されかねない。頼れる専門家がないような中小企業でも拠り所にできるものが良いのでは。例えば、秘密情報の例外条項に記載される「当初から保有する知財」を中小企業が立証できるかという問題もある。
- 金型業界では、一番型は国内企業への発注があるものの、二番以降は海外・社内で対応する取引が常態化している。
- BIP (バックグラウンド IP) に関する問題を抱える中小企業は多い印象。BIP (バックグラウンド IP) にアドオンされた部分に対しても、「データがなければ成果物は出来ないので成果物は我々 (大企業) のもの」という意識が強く、その対応方法は大きな問題と思われる。
- 例えば、中小企業が大企業から運転データをもらいながら開発を行うことがあるが、「どちらが開示者か」を基準に秘密情報を定義するスタイルの秘密保持契約を締結した結果、運転データはユーザー (大企業側) が開示したものであるからユーザー (大企業側) の秘密情報であるとして、開発成果について、ユーザー (大企業側) の秘密情報に寄らずして開発したものと言えなくなってしまうという不幸な例は珍しくないと思われる。
- 中小企業は、「大企業側の運転データに基づき進められているためこちら (大企業) も貢献している」と主張されても、「データ返却」を条件に反論の余地があるかもしれない。実際に課題を見出したり、解決手段のアイデアを出したりしたのは中小企業側であり、アイデアそのものにデータは関係ない。
- 契約の冒頭でアライアンスの役割・狙いに触れるために、役割分担や、FIP (フォアグラウンド IP) と BIP (バックラウンド IP) の定義をするよう、ひな形の中で誘導を示すとよい。企業の事業企画側と中小企業の経営側との話し

合い内容を、議事録等をベースに契約書に反映させるとよいか。

- 相手方に説明プレゼンを作成すると、相手方がこちら側の BIP (バックグラウンド IP) の範囲を認識・納得してくれる。いきなり BIP (バックグラウンド IP) の議論を行う場合は混乱する。そうした場合の知財専門家のサポートも併せて議論が必要だろう。
- 共同開発に臨む際に、発注者がどのような技術成果や事業成果が見込めるか判断をするために、相手方に技術情報の提供を求めるような場合があり、事前契約のような形での手当ても必要になるケースがある。
- 依頼する側と、依頼される側の知財に対する考え方がずれていることはよくある。大手企業は依頼先の担当者個人と取引をしている感覚の人も少なくない。依頼を受ける側 (中小企業) の担当者は、所属部門や所属部署の考えだけでなく、自社全体としての考えに基づいて、取引を行う意識を持つべき。
- 自分たちはどこまでを発明したのか、自社知財を把握できていない企業が多く、自社知財の特定が重要。ここは自社保有したいと議論・整理をした上で契約に臨めることが理想。自社知財の特定は、専門家が介入しないと難しい場合もあるため、自社知財を特定できる仕組み・サポートがあるとよい。
- 大企業の知財部は出願業務が中心であり、知財のどの部分がビジネスに効くのかを把握できていないことも影響し、契約を一律で行おうとしてしまう。
- 自社の特許がコア技術か否かで、企業の BIP (バックラウンド IP) に対する意識は変わる。過剰なくらいの意気込みや権利意識が大事であり、そうしたマインドセットを呼び起こすメッセージをガイドライン等に盛り込むとよいか。「大企業はこちらを必要としてくれてるんだ」と気付き、更になぜ必要とされているのかに気付けると、交渉が前進すると思われる。

4. その他 (契約条項に関する各論)

- 各論点について、最低限の原理原則をどう設定するのか検討が求められる。
- 特許リスクの責任範囲に関する記述が、現状のひな形にはない。対応方法に悩む中小企業は多いと思われ、「設計の範囲ではリスクをそれぞれ負う」などの文言をひな形に含めるべきか。
- 知財トラブルのリスク転嫁に焦点が当たると、発明や権利の帰属に関する議論が薄まる点には注意が必要。
- 今までの NDA に関する議論は、縛る方が有利になるという議論に偏っている印象。実際は、縛ることで、相手方の秘密情報に接してしまった瞬間にこちらが汚染され、身動きが取れなくなる。コンタミネーションリスクも踏まえたひな形が作れると良い。目的外利用条項をどう緩和するか、アイデア出しがなされてもよいか。

- 共同開発で「一方が他方に開示した情報は秘密とする」という双務契約に加え、開発成果も秘密としたことで、装置メーカーは成果を他事業に展開できず、顧客である大手メーカーにライセンス料を支払う必要性が生じた事例が存在する。最初の NDA の内容が、後の共同開発契約に大きく影響を及ぼす。
- 「必要以上に情報開示」の「必要以上」の判断は難しい。商品の品質やコストが最適化されず、結果としてエコシステム全体では他のエコシステムに負け、双方とも収益が上がらないケースが存在する。中小企業側から出す情報について「必要以上」を過度に捉えることは、イノベーションを阻害する。この点について、ひな型等に注意書きが記載されてもよい。
- 中小企業は自社や自分自身が知財に関わっている意識が薄い。特許は関係ないと思っているような企業を救えるようなものになるとよい。また、小規模でも強力な競争力を持つ企業があり、そうした企業の後押しに繋がるとよい。

以上